



Assemblée générale

Distr.: Générale
25 avril 2007

Français
Original: Anglais

**Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international**
Quarantième session
Vienne, 25 juin-12 juillet 2007

Travaux futurs possibles sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle

Note du secrétariat*

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1-7	3
II. Importance de la propriété intellectuelle pour garantir des crédits et inadaptation des lois en vigueur	8-12	4
III. Modification des recommandations spéciales du projet de guide concernant les sûretés grevant la propriété intellectuelle	13-86	6
A. Terminologie	13-17	6
B. Champ d'application	18-23	7
C. Constitution d'une sûreté réelle mobilière	24-39	8
1. Approche générale du projet de guide	24-26	8
2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	27-39	9
D. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière	40-44	12
1. Approche générale du projet de guide	40	12
2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	41-44	12

* La présente note est soumise avec 2 semaines de retard par rapport au délai prescrit de 10 semaines avant le début de la réunion, car il a fallu achever les consultations et modifier le texte en conséquence.



E.	Le système de registre	45-54	14
1.	Approche générale du projet de guide	45-47	14
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	48-54	14
F.	Priorité d'une sûreté réelle mobilière	55-65	16
1.	Approche générale du projet de guide	55	16
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	56-65	16
G.	Droits et obligations des tiers débiteurs	66-67	19
1.	Approche générale du projet de guide	66	19
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	67	19
H.	Réalisation d'une sûreté réelle mobilière	68-73	19
1.	Approche générale du projet de guide	68-69	19
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	70-73	20
I.	Insolvabilité	74-77	21
1.	Approche générale du projet de guide	74	21
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	75-77	21
J.	Financement d'acquisitions	78-80	22
1.	Approche générale du projet de guide	78	22
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	79-80	22
K.	Loi applicable à une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle	81-86	23
1.	Approche générale du projet de guide	81-82	23
2.	Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales	83-86	23
IV.	Conclusions	87-89	24

I. Introduction

1. À sa trente-neuvième session en 2006, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a approuvé sur le principe le contenu des recommandations du projet de guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties ci-après (“le projet de guide”)¹. Elle a noté, à cette occasion, que la propriété intellectuelle (par exemple, les droits d’auteur, les brevets ou les marques) devenait progressivement une source de crédit extrêmement importante et ne devait pas être exclue d’une loi sur les opérations garanties moderne. À cet égard, il a été déclaré que les sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle étaient souvent une composante essentielle et précieuse des opérations de financement de matériel ou de stocks. Il a également été observé que les opérations de financement importantes dans lesquelles l’ensemble des biens d’un constituant était grevé comprenaient habituellement la propriété intellectuelle².

2. La Commission a noté aussi que les recommandations du projet de guide s’appliquaient généralement aux sûretés sur la propriété intellectuelle dans la mesure où elles n’étaient pas incompatibles avec le droit de la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandation 4, alinéa b)). Elle a noté en outre que, les aspects spécifiques du droit de la propriété intellectuelle n’ayant pas été pris en compte pour l’élaboration des recommandations, le projet de guide recommandait d’une manière générale aux États adoptants d’apporter, s’ils le souhaitaient, les modifications nécessaires aux recommandations pour traiter ces aspects³.

3. De plus, afin de fournir des orientations aux États sur la question, la Commission a prié le secrétariat d’établir, en coopération avec d’autres organisations et en particulier l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une note examinant les travaux qu’elle pourrait entreprendre dans l’avenir au sujet des sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle. Elle l’a également prié d’organiser un colloque à ce sujet⁴.

4. Le deuxième Colloque international de la CNUDCI sur les opérations garanties consacré aux sûretés réelles mobilières sur les droits de propriété intellectuelle (ci-après le “Colloque”) s’est tenu à Vienne les 18 et 19 janvier 2007. Plusieurs questions y ont été soulevées à propos du traitement des sûretés sur la propriété intellectuelle dans le projet de guide⁵. De l’avis général, il était possible d’en régler une partie en clarifiant le texte de certaines définitions et recommandations sans pour autant modifier les décisions de principe prises par la Commission et le Groupe de travail VI (Sûretés), tandis que d’autres exigeaient un travail plus important ainsi qu’une modification des recommandations portant sur des biens particuliers.

¹ *Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 17* (A/61/17), par. 13 à 78.

² *Ibid.*, par. 81.

³ *Ibid.*, par. 82.

⁴ *Ibid.*, par. 86.

⁵ On trouvera les exposés présentés lors du Colloque sur le site Web de la CNUDCI (<http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>).

5. À sa douzième session (New York, 12-16 février 2007), le Groupe de travail VI a révisé plusieurs recommandations et définitions pour traiter des questions qui pouvaient l'être au moyen de modifications et éclaircissements mineurs (voir A/CN.9/620, par. 111 à 120). À ses onzième et douzième sessions, il a examiné et approuvé les recommandations du projet de guide qui, dans chaque chapitre, se subdivisent, d'une part, en recommandations générales ou principes fondamentaux destinés à tous les États et, de l'autre, en recommandations et principes relatifs à des biens particuliers (ci-après "recommandations spéciales") destinés aux États qui pourraient en avoir besoin (voir A/CN.9/617 et A/CN.9/620).

6. La présente note a pour but d'examiner certaines des questions sur lesquelles la Commission devrait entreprendre des travaux plus poussés et qui exigeraient d'apporter des modifications plus importantes aux recommandations spéciales afin de compléter le projet de guide pour les États qui auraient besoin d'orientations précises sur les sûretés réelles mobilières grevant la propriété intellectuelle. Elle ne prétend pas énumérer toutes les questions de manière exhaustive ni les examiner dans les moindres détails. Elle aborde brièvement certaines des principales questions sur lesquelles il faudrait se pencher pour déterminer raisonnablement s'il est souhaitable et possible que la Commission entreprenne des travaux.

7. La note examine tout d'abord succinctement l'importance de la propriété intellectuelle pour garantir des crédits et l'inadaptation des lois en vigueur (chap. II). Elle résume ensuite le traitement actuellement réservé dans le projet de guide aux sûretés grevant la propriété intellectuelle et propose plusieurs modifications nécessaires aux recommandations spéciales (chap. III). En guise de conclusion, elle suggère les travaux qui pourraient être entrepris dans le domaine des sûretés sur la propriété intellectuelle (chap. IV).

II. Importance de la propriété intellectuelle pour garantir des crédits et inadaptation des lois en vigueur

8. Avec l'avènement de l'ère de l'information et l'évolution rapide des techniques, la propriété intellectuelle, par exemple les brevets, les marques, les droits d'auteur, les listes de clients, le savoir-faire et les secrets d'affaires (pour la définition de la "propriété intellectuelle", voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d'interprétation), représente une part de plus en plus importante de la valeur de nombreuses entreprises. Beaucoup d'entre elles s'occupent de créer, mettre sous licence, distribuer et gérer de la propriété intellectuelle, qui est la composante principale de leur actif. D'autres utilisent la propriété intellectuelle, comme les fabricants, qui ont fréquemment recours à du matériel dont le fonctionnement repose sur des techniques brevetées, et les distributeurs qui vendent généralement des biens meubles corporels dont la valeur découle en grande partie des marques sous lesquelles ils sont désignés ou des éléments protégés par le droit d'auteur qui figurent sur leur emballage. Pour toutes ces entreprises, notamment les entreprises de technologie qui, à l'heure actuelle, se financent uniquement auprès d'investisseurs, de même que pour les sociétés plus traditionnelles dont les activités dépendent de plus en plus de l'utilisation de la propriété intellectuelle, l'accès à des crédits garantis par la valeur de leur propriété intellectuelle ou de leurs droits d'utiliser la propriété intellectuelle d'autrui serait un avantage.

9. La propriété intellectuelle est généralement utilisée pour garantir des prêts de deux principales façons. D'une part, elle constitue souvent un élément intrinsèque de la valeur de biens appartenant au constituant, par exemple des biens meubles corporels qui sont désignés par une marque déposée ou dont l'emballage contient des éléments protégés par le droit d'auteur. Le constituant peut être titulaire de la propriété intellectuelle ou peut l'exploiter sous une licence exclusive ou non exclusive concédée par un tiers. Dans l'un et l'autre cas, il se peut que les biens eux-mêmes aient peu de valeur voire n'en aient aucune pour un prêteur en tant que garantie sauf si la loi applicable permet à ce dernier de réaliser sa sûreté de manière efficace et économique sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

10. D'autre part, la propriété intellectuelle a souvent une valeur propre suffisante pour pouvoir être affectée par le constituant en garantie d'un crédit. Il pourrait s'agir, notamment, du portefeuille de brevets d'une société pharmaceutique ou du nom et du logo déposés d'une célèbre chaîne de magasins. La propriété intellectuelle est ainsi utilisée tout particulièrement par les sociétés du secteur technologique toujours plus nombreuses. Par exemple, le propriétaire d'un logiciel qui concède plusieurs licences pour son exploitation cherchera peut-être à obtenir un prêt garanti par les flux de redevances qu'il compte recevoir. En l'occurrence, le montant du crédit que le prêteur est disposé à accorder, ainsi que les intérêts et autres rémunérations qu'il exigera, dépendront en partie du degré de certitude avec lequel il pourra se rembourser sur la propriété intellectuelle et les redevances escomptées.

11. En tout état de cause, des lois claires et prévisibles sont indispensables pour permettre au prêteur d'évaluer ce degré de certitude. Quel que soit le bien susceptible d'être grevé, sa nature exacte ou son étendue sont régies par une loi autre que celle sur les opérations garanties. Dans le cas de la propriété intellectuelle, le bien est défini dans le cadre de la loi et la pratique nationales, ainsi que d'un certain nombre de conventions internationales qui déterminent quels types de propriété intellectuelle peuvent être grevés et comment. Il arrive souvent que ce cadre ne soit pas coordonné avec les lois existant en matière d'opérations garanties, qui se fondent souvent sur des principes applicables aux biens meubles corporels, comme les stocks et le matériel, ou à des biens incorporels, comme les créances. Dans certains États, les sûretés grevant des types particuliers de propriété intellectuelle sont régies en partie par la loi sur la propriété intellectuelle (par exemple, l'inscription), alors que dans d'autres, elles sont soumises à des dispositions plus complètes dans la loi sur les opérations garanties. Il s'ensuit généralement que les sûretés sur la propriété intellectuelle relèvent des deux lois à la fois, la relation entre les deux régimes étant souvent quelque peu incertaine.

12. Il est donc nécessaire de coordonner soigneusement les lois régissant les opérations garanties (et, en cas d'insolvabilité du constituant, les lois sur l'insolvabilité) et celles régissant la propriété intellectuelle en général⁶. Pour ce faire, il faut comprendre les principes qui sous-tendent le commerce de la propriété

⁶ Pour plus d'informations sur l'importance de la propriété intellectuelle en tant que garantie pour des crédits et les problèmes découlant des lois en vigueur, voir l'exposé intitulé "Intellectual property issues affecting a secured transactions regime", présenté par la Commercial Finance Association en rapport avec l'élaboration par la CNUDCI d'un guide sur les opérations garanties (août 2004) à l'adresse <http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Kohn.pdf>.

intellectuelle et déterminer dans quelle mesure ils diffèrent éventuellement de ceux qui se trouvent à la base des opérations commerciales sur des biens meubles corporels et des créances⁷.

III. Modification des recommandations spéciales du projet de guide concernant les sûretés grevant la propriété intellectuelle

A. Terminologie

13. Le terme “propriété intellectuelle” est défini dans le projet de guide comme désignant les droits d’auteur, les marques de fabrique, de commerce ou de service, les brevets, les secrets d’affaires et les dessins et modèles ainsi que tout autre bien que la loi interne de l’État adoptant ou un accord international auquel il est partie considère comme de la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d’interprétation). Le commentaire mentionne des accords, comme la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)⁸.

14. En ce qui concerne les autres termes, le projet de guide s’appuie sur la terminologie usuelle de la législation des opérations garanties. Si cette solution convient peut-être dans certains cas, il faudra sans doute l’adapter dans d’autres, car le droit de la propriété intellectuelle a sa propre terminologie, qui ne correspond pas nécessairement en tous points à celle actuellement employée dans le projet de guide.

15. Ainsi, le projet de guide parle de “cession” uniquement pour les créances (voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d’interprétation). Or, ce terme a une acception plus large dans la pratique de la propriété intellectuelle, car il désigne un transfert de la titularité d’un droit de propriété intellectuelle et non pas simplement le transfert d’une créance. De même, le projet de guide ne définit pas la “licence” et emploie uniquement ce terme dans un sens neutre sans s’arrêter sur les différences entre les licences exclusives et les licences non exclusives. Dans le même ordre d’idée, il parle de “réserve de propriété” uniquement pour les biens meubles corporels, mais non pour les licences, dans lesquelles par définition le concédant reste titulaire du droit de propriété intellectuelle (voir par. 37 ci-dessous). Le projet de guide n’emploie non plus aucune terminologie particulière pour désigner les droits divers des propriétaires, copropriétaires, coauteurs et autres parties participant à la création initiale de la propriété intellectuelle.

⁷ Pour une analyse de ces questions par un groupe de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, voir le rapport intitulé “Report and analysis of the Ad Hoc Working Group on Intellectual Property Financing regarding the UNCITRAL draft Legislative Guide on Secured Transactions” (janvier 2007) à l’adresse <http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Ad%20Hoc%20Working%20Group%20Report.pdf>.

⁸ Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, annexe 1C (Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1867, n° 31874).

16. Le projet de guide, suivant en cela l'approche adoptée par la plupart des systèmes juridiques et retenue dans la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international⁹ (ci-après "la Convention des Nations Unies sur la cession"), ne distingue pas non plus les créances commerciales des recettes générées par les accords de licence de propriété intellectuelle. Cette approche étant contestée dans certains milieux de la propriété intellectuelle, il faudra peut-être examiner la question (voir par. 35 ci-dessous).

17. Le projet de guide ne définit pas les biens meubles corporels comportant des éléments de propriété intellectuelle (par exemple des marques ou des logiciels) ni les sûretés sur ces biens et n'en examine pas non plus les différents aspects dans le détail. D'un côté, si une sûreté sur ces biens ne s'étendait pas aux éléments de propriété intellectuelle qu'ils renferment, elle risquerait de perdre toute substance (par exemple, lorsque le bien grevé est un stock d'appareils photographiques numériques fonctionnant à l'aide d'un logiciel sur une puce). D'un autre côté, un tel résultat risque d'être incompatible avec le droit du titulaire des éléments de propriété intellectuelle de contrôler la distribution des copies et des biens incorporant ces éléments et devra probablement être limité conformément aux principes applicables du droit de la propriété intellectuelle (voir par. 38 et 39 ci-dessous).

B. Champ d'application

18. La loi recommandée dans le projet de guide devrait s'appliquer "à tous les types de biens meubles et de biens rattachés, corporels ou incorporels, présents ou futurs, y compris les stocks, le matériel et autres biens meubles corporels, les créances contractuelles et non contractuelles, les créances non monétaires contractuelles, les instruments négociables, les documents négociables, les droits au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire, le produit d'un engagement de garantie indépendant et la propriété intellectuelle" (voir A/CN.9/631, recommandation 2, alinéa a)).

19. Elle devrait disposer toutefois que, nonobstant la recommandation 2 a), elle ne s'applique pas "à la propriété intellectuelle dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec une loi nationale ou un accord international auquel l'État est partie concernant la propriété intellectuelle" (voir A/CN.9/631, recommandation 4, alinéa b)).

20. Le commentaire explique qu'un État qui adopte une législation sur les opérations garanties conformément au projet de guide devrait examiner s'il conviendrait d'adapter certaines des recommandations quand elles s'appliquent aux sûretés sur la propriété intellectuelle. Ces recommandations sont notamment les suivantes: recommandation 204 sur la loi applicable à une sûreté réelle mobilière sur des biens meubles incorporels, les recommandations 43 et 83 concernant l'inscription sur un registre spécialisé, et les recommandations dans lesquelles se pose la question de savoir si une sûreté grevant des biens meubles corporels devrait s'étendre à tout droit de propriété intellectuelle attaché à leur utilisation ou fonctionnement (voir A/CN.9/631/Add.1).

⁹ Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.04.V.14.

21. Le commentaire attire également l'attention des États sur la nécessité d'examiner leurs lois existantes sur la propriété intellectuelle ainsi que leurs obligations découlant de traités, de conventions et d'autres accords internationaux en la matière. Dans les cas où les recommandations du projet de guide seraient incompatibles avec une de ces lois ou obligations, la loi sur les opérations garanties de l'État devrait confirmer expressément que ces lois et obligations régissent la question là où il y a incompatibilité. Le commentaire précise en outre que les États devront peut-être modifier certaines recommandations du projet de guide pour éviter les incompatibilités avec les lois et traités sur la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631/Add.1).

22. Si le commentaire encourage les États à analyser les éventuelles incompatibilités entre le droit de la propriété intellectuelle et le projet de guide, il n'indique pas précisément dans quels cas peuvent exister des incompatibilités ni comment les recommandations du projet de guide devraient être modifiées pour les éviter. Bien que le projet de guide recommande de donner préséance au droit de la propriété intellectuelle sur la loi régissant les opérations garanties là où il y a incompatibilité, certains États hésiteront peut-être à appliquer ses recommandations aux actifs de propriété intellectuelle car ils craignent qu'une application erronée n'ait des conséquences négatives sur le plan interne ou international. Cette hésitation peut à son tour amener les fournisseurs de crédit à conclure que les actifs de propriété intellectuelle ne se prêtent pas à des opérations de financement garanti, ce qui peut avoir des conséquences indésirables compte tenu du rôle de plus en plus important que la propriété intellectuelle joue dans les économies modernes.

23. Dans ses travaux futurs, la Commission donnerait des indications précises aux États sur les modifications qu'il faudrait éventuellement apporter aux recommandations spéciales du projet de guide afin de traiter les questions se posant dans le cadre d'opérations garanties utilisant la propriété intellectuelle et de faciliter ainsi ces opérations.

C. Constitution d'une sûreté réelle mobilière

1. Approche générale du projet de guide

24. Dans le projet de guide, une sûreté est créée par une convention entre le constituant et le créancier garanti (voir A/CN.9/631, recommandation 12). Pour produire effet, une convention constitutive de sûreté doit exprimer la volonté des parties de constituer une sûreté, identifier le créancier garanti et le constituant et décrire l'obligation garantie et les biens grevés (voir A/CN.9/631, recommandation 13). Si elle ne s'accompagne pas d'un transfert de la possession des biens grevés, elle doit être conclue ou constatée par un écrit qui, compte tenu du comportement des parties, exprime la volonté du constituant de consentir une sûreté. En cas de transfert de possession, elle peut même être verbale (voir A/CN.9/631, recommandation 14).

25. Les biens grevés dans la convention constitutive peuvent être décrits par des formules génériques du type "tous les biens présents et futurs" ou "tous les stocks présents et futurs" (voir A/CN.9/631, recommandation 13). La sûreté peut garantir tout type d'obligation, présente ou future, déterminée ou déterminable, ainsi que des obligations conditionnelles et des obligations dont le montant fluctue (voir

A/CN.9/631, recommandation 15). Elle peut porter sur tous les types de biens, y compris des biens qui, au moment de la conclusion de la convention, n'existent pas encore ou dont le constituant n'est pas encore propriétaire ou qu'il n'a pas encore le pouvoir de grever (voir A/CN.9/631, recommandation 16). Sauf accord contraire des parties à la convention constitutive de sûreté, la sûreté sur le bien grevé s'étend à son produit identifiable (voir A/CN.9/631, recommandation 18).

26. Lorsque le bien grevé est une créance, une cession a effet entre le cédant et le cessionnaire et à l'égard du débiteur de la créance nonobstant toute convention entre le cédant initial ou tout cédant subséquent et le débiteur de la créance ou tout cessionnaire subséquent, limitant d'une quelconque manière le droit du cédant de céder ses créances (voir A/CN.9/631, recommandation 25).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

27. Les dispositions générales du projet de guide relatives à la constitution d'une sûreté peuvent s'appliquer aux sûretés sur la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandations 12 à 18). Cependant, certaines dispositions, pour pouvoir s'appliquer à ces dernières, devront sans doute être modifiées, à l'aide de recommandations spéciales.

a) Description générique des biens grevés

28. Par exemple, il faudra peut-être revoir le concept de "description générique" des biens grevés lorsqu'il s'applique à l'inscription de la propriété intellectuelle sur un registre spécialisé. Une formule descriptive du type "tous les droits" pour un bien de propriété intellectuelle déterminé peut être "générique" à cette fin, par exemple "tous les droits sur le brevet B dans le pays X". En revanche, une description qui englobe plusieurs biens de propriété intellectuelle devra peut-être identifier chacun d'eux dans une certaine mesure, par exemple "tous les films dont le Studio A est propriétaire et dont le titre est indiqué dans la liste ci-jointe".

29. Comme on le verra plus bas (voir par. 49), les registres de propriété intellectuelle indexent les avis par bien et non par constituant. Aussi un avis mentionnant uniquement "tous les biens de propriété intellectuelle appartenant au constituant" ne serait-il pas suffisamment descriptif. Il serait nécessaire au contraire d'identifier chaque bien dans l'avis inscrit par son titre ou un autre élément. Pour des raisons d'efficacité, il conviendra peut-être d'exiger que la description des biens grevés dans la convention constitutive de sûreté soit tout aussi précise.

b) Obligations non transférables

30. Le projet de guide dispose par ailleurs qu'une sûreté peut garantir tout type d'obligation (voir A/CN.9/631, recommandation 15) mais que la loi qu'il recommande ne prévaut pas sur les dispositions légales interdisant le transfert de certains types de biens, à l'exception des dispositions interdisant le transfert de créances futures et celles privant d'effet les cessions de créances faites en dépit d'une convention d'incessibilité (voir A/CN.9/631, recommandation 17).

31. Il faudrait, dans le cadre de travaux futurs, indiquer clairement qu'il importe de permettre au créancier de la prestation dans un contrat de service conclu avec un auteur ou un inventeur de constituer une sûreté sur ses droits à obtenir cette prestation, car celle-ci sera souvent nécessaire pour obtenir un financement.

Cependant, il se peut qu'une disposition générale autorisant la constitution d'une telle sûreté sans le consentement de la partie débitrice de la prestation soit incompatible avec les lois existantes. Il faudra peut-être étudier plus avant l'impact de ces questions sur la faculté d'une partie de grever son droit à recevoir une prestation dans ce type de contrat.

c) Biens à venir

32. Le projet de guide prévoit aussi qu'une convention constitutive de sûreté peut porter sur des biens qui n'existent pas au moment où elle est conclue ("biens à venir" ou "biens futurs"; voir A/CN.9/631, recommandation 16). D'un côté, il est utile d'un point de vue commercial d'autoriser l'extension d'une sûreté sur la propriété intellectuelle qui sera créée ou acquise ultérieurement. Ainsi, il est possible, dans certains États, de créer une sûreté sur une demande de brevet avant la délivrance du brevet lui-même. De même, le financement de films cinématographiques ou de logiciels devant être produits est une pratique courante. Une loi efficace sur le financement garanti devrait faciliter ces pratiques. D'un autre côté, nombre d'États limitent le transfert de divers biens de propriété intellectuelle futurs. Certains États limitent la faculté de transférer effectivement des droits sur de nouveaux supports ou procédés techniques inconnus au moment du transfert. Il faudra peut-être adapter le projet de guide pour tenir compte de ces règles.

d) Le principe *nemo dat*

33. Le projet de guide dispose que le constituant doit avoir des droits sur le bien grevé (principe selon lequel "personne ne donne ce qu'il n'a pas" – *nemo dat quod non habet* ou *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*), ce qui a une importance particulière pour les sûretés créées par un concessionnaire de licence (voir A/CN.9/631, recommandation 13). Il faudrait, dans le cadre de travaux futurs, clarifier l'application à la propriété intellectuelle du principe *nemo dat*, à savoir qu'un créancier obtenant une sûreté sur un bien de propriété intellectuelle ou le droit d'utiliser un tel bien n'acquiert pas plus de prérogatives que celles dont le constituant jouit sur ce bien. En particulier, si la sûreté est créée par un licencié, il faudrait confirmer que celui-ci ne peut donner plus de droit que ceux qu'il a lui-même obtenus du concédant. Les travaux futurs devraient donc souligner combien il est nécessaire que le prêteur fasse preuve de la diligence voulue pour déterminer, notamment, l'étendue des droits du concessionnaire, la durée de ces droits et les territoires où ceux-ci peuvent être exercés.

e) Le principe de l'autonomie des parties

34. Un autre exemple de question qui devra peut-être faire l'objet de travaux plus poussés concerne la disposition, dans le projet de guide, qui reconnaît l'autonomie des parties (voir A/CN.9/631, recommandation 8). Les travaux futurs sur les sûretés grevant la propriété intellectuelle devraient préciser que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont la faculté de décider des tiers qui seront autorisés à utiliser ces droits et des conditions dans lesquelles se fera cette utilisation. En particulier, la faculté devrait leur être donnée de transférer leurs droits ou de concéder à un tiers une licence d'utilisation de ces droits.

f) Conventions d'incessibilité

35. À cet égard, les travaux futurs devront confirmer que le concédant est autorisé, conformément à une loi autre que celle régissant les opérations garanties, à limiter par contrat le droit du concessionnaire de transférer la licence ou de concéder une sous-licence à un tiers, ainsi qu'à mettre fin à la licence en cas de contravention au contrat. Il faudrait donc indiquer clairement que la disposition du projet de guide qui se rapporte aux conventions d'incessibilité pour les créances (voir A/CN.9/631, recommandation 25) ne s'applique pas aux droits des concessionnaires découlant de licences de propriété intellectuelle. En revanche, conformément aux lois en vigueur dans la plupart des systèmes juridiques et à la Convention des Nations Unies sur la cession, elle s'applique aux créances nées de droits de propriété intellectuelle (par exemple, les redevances de licence). À cet égard, les spécialistes de la propriété intellectuelle arguent que ce type de créances devrait être considéré comme une partie intégrante de la propriété intellectuelle, en invoquant la jurisprudence, ainsi que les conventions internationales qui autorisent les transferts et les licences de propriété intellectuelle et limitent les pratiques de licences obligatoires. Ils invoquent également les lois nationales, par exemple, qui restreignent la cessibilité des redevances dues aux propriétaires-concédants.

g) Titularité des droits de propriété intellectuelle

36. Une autre question à traiter est celle de savoir qui, du constituant ou du créancier garanti, est titulaire du droit de propriété intellectuelle grevé ou bénéficie des prérogatives conférées par ce droit. En matière de propriété intellectuelle, la titularité détermine des éléments importants de la valeur du bien, comme le droit de traiter avec les autorités publiques à diverses fins, par exemple pour introduire des actions en contrefaçon de brevet, de concéder des licences et de poursuivre les contrevenants. Il importe donc de déterminer qui, du constituant ou du créancier garanti, est titulaire du droit de propriété intellectuelle pendant le financement, cette question étant essentielle aux deux parties pour préserver la valeur du bien grevé. Selon le principe de l'autonomie des parties, la loi devrait autoriser celles-ci à trancher la question elles-mêmes dans la convention constitutive de sûreté. Dans le silence de cette convention, il sera alors sans doute nécessaire de coordonner la loi sur les opérations garanties avec les règles applicables de la loi sur la propriété intellectuelle pour que le créancier garanti ne soit pas titulaire du droit de propriété intellectuelle en tant que bien grevé (comme c'est le cas pour tout autre bien grevé). Une solution possible serait de prévoir que, sauf convention contraire, il est interdit au créancier garanti d'approuver différents types de licences.

h) Propriété réservée par le concédant dans un accord de licence

37. Le projet de guide contient par ailleurs une disposition qui considère certaines opérations avec réserve de propriété comme étant fonctionnellement équivalentes aux opérations garanties, ce qui permet à un acquéreur de biens meubles corporels de constituer une sûreté sur ces biens même avant d'en avoir réglé l'intégralité du prix et d'en être devenu propriétaire. Un accord de licence autorise, sous certaines conditions qu'il stipule, l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle dont le concédant reste titulaire. Les travaux futurs devraient indiquer clairement que ce type d'opération n'est pas fonctionnellement équivalent à une opération garantie et que le concessionnaire n'a pas droit automatiquement de transférer la licence ou de

concéder une sous-licence à un tiers (pour plus de détails sur la question, voir chap. III, sect. J, sur le financement d'acquisitions, par. 78 à 80 ci-après).

i) Biens meubles corporels contenant des éléments de propriété intellectuelle

38. Une autre question sur laquelle il faudrait se pencher concerne les sûretés grevant des biens meubles corporels auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle (par exemple, des produits pharmaceutiques et des dispositifs mécaniques qui sont le fruit d'inventions brevetées; des DVD, des livres de poche et des lithographies contenant des œuvres protégées par le droit d'auteur; et des étiquettes, des vêtements et des marchandises qui contiennent des marques). La sûreté grevant ces biens meubles corporels serait sans valeur si elle ne conférait pas le droit d'utiliser les éléments de propriété intellectuelle qui s'y rattachent. Elle est toutefois limitée par les droits du titulaire des éléments de propriété intellectuelle en question. Par exemple, l'acquéreur d'un DVD contenant une œuvre musicale protégée par le droit d'auteur ne peut en faire ensuite des milliers de copies pour les vendre sans l'autorisation du titulaire de la propriété intellectuelle.

39. Dans la pratique actuelle, le droit de la propriété intellectuelle traite la question en se fondant sur le principe de l'"épuisement", selon lequel la vente autorisée d'une copie épuise certains droits, comme celui de contrôler les reventes de cette copie. Ainsi, lorsque le constituant est devenu propriétaire de biens meubles corporels dans une opération qui a "épuisé" les droits correspondants de propriété intellectuelle, un créancier garanti pourrait revendre ces biens du moins sur le territoire où la vente est autorisée sans commettre d'infraction. Cependant, le traitement du principe de l'épuisement est complexe, en particulier dans les opérations internationales, et nécessiterait un examen soigneux (voir aussi par. 72 ci-dessous).

D. Opposabilité d'une sûreté réelle mobilière

1. Approche générale du projet de guide

40. La principale méthode d'opposabilité d'une sûreté est l'inscription d'un avis contenant certaines informations sur un registre général des sûretés (voir A/CN.9/631, recommandation 33). D'autres méthodes prévues sont l'inscription sur un registre spécialisé (voir A/CN.9/631, recommandation 43), le transfert de la possession et le contrôle (voir A/CN.9/631, recommandations 38, 50 et 51).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

a) Propriété intellectuelle enregistrable

41. L'inscription d'un avis sur le registre général des sûretés peut être utilisée pour rendre opposable une sûreté grevant la propriété intellectuelle. De même, l'inscription d'une sûreté sur un registre spécialisé est possible dans la loi de nombreux États (le projet de guide la reconnaît simplement si elle existe mais ne l'exige pas), du moins pour certains types de propriété intellectuelle, comme les brevets et les marques (et, dans certaines États, les droits d'auteur). D'autres méthodes, en revanche, comme le transfert de la possession ou le contrôle, ne sont

pas envisageables pour la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandations 38 et 50).

42. Il faudrait étudier la question de la coordination entre le registre général des sûretés et tout registre spécialisé, par exemple de brevets ou de marques, en particulier du fait que:

a) Les registres de propriété intellectuelle peuvent être indexés par bien tandis que le registre des sûretés l'est par le nom du constituant;

b) L'inscription sur les registres de propriété intellectuelle peut se faire par dépôt de certains documents, et non celui d'un avis et avoir pour effet juridique de conférer un droit (droit de propriété, droit d'utilisation ou sûreté), et pas seulement de rendre une sûreté opposable, comme dans le cas d'un registre général des sûretés;

c) Les registres de propriété intellectuelle peuvent servir à inscrire un droit de propriété, un droit d'utilisation ou une sûreté sur un bien de propriété intellectuelle et pas seulement une sûreté comme dans le cas d'un registre général des sûretés;

d) L'inscription d'une sûreté sur un bien à venir ne sera peut-être pas possible dans un registre de propriété intellectuelle, alors qu'elle est possible dans le registre général des sûretés; et

e) L'inscription sur plusieurs registres à la fois entraînerait un surcoût et un surcroît de travail tant pour l'inscription elle-même que pour les recherches (dans le projet de guide, le créancier garanti peut choisir entre le registre général ou le registre spécialisé, si l'inscription des sûretés y est autorisée, l'inscription dans ce dernier conférant toutefois un rang de priorité plus élevé).

b) Propriété intellectuelle non enregistrable

43. Il faudrait aborder, dans le cadre des travaux futurs, la question de l'opposabilité des sûretés sur la propriété intellectuelle pour laquelle il n'existe pas de registre spécialisé (par exemple, les secrets d'affaires ou les droits d'auteur dans de nombreux États). Dans ce cas, une telle sûreté peut devenir opposable automatiquement dès sa constitution ou sur inscription au registre général des sûretés. Une autre solution, conforme à la pratique dans quelques États, serait d'interdire purement et simplement l'utilisation, à titre de garantie d'un crédit, de la propriété intellectuelle qui n'est soumise à aucun système d'enregistrement, ce qui toutefois ne serait pas conforme à l'objectif du projet de guide, qui vise en effet à moderniser la loi afin d'accroître l'accès au crédit garanti.

44. Une autre solution encore serait de prévoir, en l'absence de registre pour le bien de propriété intellectuelle considéré, qu'une sûreté peut devenir opposable par inscription d'un avis dans le registre général des sûretés. Cependant, cette solution (que permettent déjà les recommandations générales du projet de guide) exigerait que les problèmes mis en évidence plus haut (voir par. 42) soient réglés dans de nouvelles recommandations spéciales. En particulier, le fait que le registre général n'indique pas les titulaires successifs de la propriété intellectuelle affectée en garantie et que les créanciers garantis contraints de vérifier cette information en dehors du registre devrait être soigneusement pris en considération (il en va bien entendu de même pour tout autre bien meuble à l'exception des créances, dont même le transfert pur et simple peut faire l'objet d'une inscription), faute de quoi, si

le constituant transfère son titre de la propriété intellectuelle puis la grève, la sûreté obtenue par le créancier risquerait d'être sans effet.

E. Le système de registre

1. Approche générale du projet de guide

45. Le projet de guide recommande l'établissement d'un registre général des sûretés (voir A/CN.9/631, recommandations 55 à 73). Le système de registre qu'il prévoit a pour objet de fournir une méthode par laquelle une sûreté sur des biens existants ou futurs peut être rendue opposable, un cadre de référence efficace pour les règles de priorité fondées sur la date d'inscription et une source objective d'information permettant aux tiers réalisant des opérations avec des biens du constituant de savoir si les biens sont grevés.

46. L'inscription se fait dans ce cas par enregistrement d'un avis et non par la présentation de la convention constitutive de sûreté ou d'un autre document (voir A/CN.9/631, recommandation 55, al. b)). Seules les informations suivantes doivent figurer sur l'avis:

- a) Un élément identifiant le constituant et le créancier garanti, ainsi que leur adresse;
- b) Une description qui identifie suffisamment les biens grevés, celle-ci pouvant être générique;
- c) La durée d'effet de l'inscription; et
- d) Si l'État adoptant en décide ainsi, une indication du montant maximum garanti (voir A/CN.9/631, recommandation 58).

47. Le projet de guide énonce des règles précises pour identifier le constituant, que celui-ci soit une personne physique ou morale, car les avis sont indexés et peuvent être retrouvés par les utilisateurs à partir du nom du constituant ou de quelque autre élément fiable permettant d'identifier celui-ci (voir A/CN.9/631, recommandations 55, al. h), et 59 à 61). Il contient d'autres règles visant à simplifier le fonctionnement et l'utilisation du registre.

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

a) Coordination des registres

48. Comme indiqué plus haut, de nombreux États tiennent des registres pour l'inscription des transferts, y compris les sûretés, concernant la propriété intellectuelle. Dans la plupart des États, des registres de ce type existent pour les brevets et les marques. Certains États disposent de registres similaires pour les droits d'auteur, mais cette pratique n'est pas universelle. Le projet de guide propose un registre où sont inscrits des avis, l'idée étant que ce registre se limite à signaler l'existence d'une sûreté et à identifier suffisamment le bien affecté en garantie, habituellement de manière générique. Ce système fonctionne de manière satisfaisante pour les biens meubles corporels et pour certains biens incorporels (comme les créances).

49. Les registres de propriété intellectuelle reposent quant à eux essentiellement sur des structures d'enregistrement d'actes ou des systèmes "d'enregistrement de documents" dans lesquels il est nécessaire d'inscrire l'intégralité de l'instrument de transfert ou, dans certains cas, un protocole détaillé du transfert, car ne sont souvent transférés que des droits limités. Il est donc essentiel que l'instrument indique précisément le droit transféré pour que les utilisateurs du registre soient bien informés et pour que les biens soient utilisés efficacement. En outre, dans ces systèmes, les inscriptions sont indexées par bien de propriété intellectuelle et non par constituant, car l'élément central est le bien lui-même, qui peut avoir plusieurs coinventeurs ou coauteurs et peut changer plusieurs fois de titulaire au fil des transferts.

50. La question de la coordination entre le registre général des sûretés et un registre spécialisé de propriété intellectuelle devrait être examinée, comme indiqué plus haut (voir par. 42). Il faudrait se demander aussi si le registre général proposé dans le projet de guide devrait servir pour les sûretés sur la propriété intellectuelle, surtout lorsqu'il existe déjà un registre spécialisé de propriété intellectuelle.

b) Biens à venir

51. Le registre général recommandé par le projet de guide présente une caractéristique essentielle, à savoir qu'il peut s'appliquer aux biens "à venir" du constituant. Une sûreté peut donc grever des biens qui seront acquis ultérieurement par ce dernier (voir A/CN.9/631, recommandation 16). L'avis peut porter également sur des biens décrits de manière générique (voir A/CN.9/631, recommandation 64). Ainsi, lorsque la sûreté porte sur "l'ensemble des stocks existants ou à acquérir", l'avis peut identifier ces stocks en utilisant la même formule générale. La priorité étant déterminée en fonction de la date d'inscription, le prêteur pourra conserver son rang de priorité sur les stocks acquis par la suite. Les mécanismes de crédit permanent s'en trouvent facilités, car un prêteur octroyant de nouveaux crédits dans ce type de mécanisme sait qu'il restera prioritaire sur les nouveaux biens entrant dans l'assiette du financement.

52. De leur côté, les registres de propriété intellectuelle existants ne s'appliquent pas aisément aux biens à venir. Comme les transferts ou les sûretés s'y trouvent indexés par bien de propriété intellectuelle, ils ne peuvent être effectivement inscrits qu'une fois le bien lui-même inscrit. De ce fait, une inscription générale dans un registre spécialisé concernant des biens de propriété intellectuelle "à venir" serait sans effet; il faut procéder à une nouvelle inscription chaque fois qu'un nouveau bien est acquis.

53. Lors du Colloque, les professionnels de la propriété intellectuelle ont indiqué qu'ils avaient entrepris des travaux considérables sur la question sous les auspices de l'OMPI. Il serait peut-être bon que la Commission examine ces travaux lorsqu'elle abordera la question.

c) Double inscription

54. Le projet de guide autorise l'inscription d'une sûreté sur la propriété intellectuelle soit dans le registre général des sûretés soit dans un registre spécialisé de propriété intellectuelle soit dans les deux. L'utilité de chacune de ces solutions

devrait être étudiée de plus près compte tenu des avantages potentiels par rapport aux coûts des inscriptions et des recherches multiples.

F. Priorité d'une sûreté réelle mobilière

1. Approche générale du projet de guide

55. La priorité d'une sûreté est déterminée par la date de son inscription (avant la constitution) ou par la date à laquelle elle a été rendue opposable (après constitution; voir A/CN.9/631, recommandation 78). Cependant, une sûreté rendue opposable par inscription sur un registre spécialisé (qui autorise l'inscription des sûretés) prime une sûreté rendue opposable par inscription d'un avis au registre général des sûretés (voir A/CN.9/631, recommandation 83). De même, une sûreté rendue opposable par transfert de la possession ou par contrôle prend rang devant une sûreté rendue opposable par inscription d'un avis au registre général des sûretés (voir A/CN.9/631, recommandations 99 et 101). Enfin, à quelques exceptions près, les personnes à qui les biens grevés sont transférés prennent ceux-ci grevés de toute sûreté opposable au moment du transfert (voir A/CN.9/631, recommandations 85 à 88).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

a) Identification des réclamants concurrents

56. S'agissant des sûretés portant sur la propriété intellectuelle, les travaux futurs devraient examiner les types de "réclamants concurrents" (pour une définition de ce terme, voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B. Terminologie et règles d'interprétation). Les réclamants concurrents peuvent différer selon que la propriété intellectuelle fait l'objet d'un transfert, d'une licence exclusive ou non exclusive ou d'une sûreté.

57. En cas de transfert ou de licence exclusive d'un bien de propriété intellectuelle non soumis à inscription, les principaux réclamants concurrents sont les bénéficiaires du transfert, la règle de base étant que le premier transfert, dans l'ordre chronologique, prévaut. Dans le cas d'un bien de propriété intellectuelle pouvant être inscrit, la règle principale veut que le premier bénéficiaire ayant procédé à l'inscription sur le registre de propriété intellectuelle ait la priorité. Dans certains États, un bénéficiaire ultérieur qui a obtenu son droit de bonne foi (autrement dit sans avoir eu connaissance du transfert antérieur) peut avoir la priorité. Dans le cas d'une licence non exclusive, les principaux réclamants concurrents seraient le concédant, les concessionnaires concurrents et les créanciers des concessionnaires. En effet, ces derniers ne seront peut-être pas en droit d'empêcher les réclamants concurrents d'utiliser la propriété intellectuelle et auront besoin de la coopération du concédant.

b) Importance de la connaissance de transferts ou de sûretés antérieurs

58. Il faudra peut-être, en ce qui concerne les sûretés sur la propriété intellectuelle, revoir la règle selon laquelle la connaissance de la part d'un réclamant concurrent de l'existence d'un droit est sans importance pour déterminer la priorité (voir A/CN.9/631, recommandation 75). Comme il a été indiqué, de nombreux registres

de propriété intellectuelle prévoient qu'un transfert postérieur concurrent ne peut l'emporter que s'il est inscrit en premier et si le bénéficiaire n'a pas eu connaissance d'un transfert antérieur concurrent. Cette règle s'applique à la fois aux sûretés et aux transferts de propriété inscrits sur le registre. Des problèmes pourraient se poser si les sûretés bénéficiaient d'un traitement différent de celui des transferts de propriété. Cette question devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie.

c) Priorité d'un droit inscrit sur un registre de propriété intellectuelle

59. La règle attribuant la priorité à une inscription sur un registre spécialisé (y compris un registre de propriété intellectuelle) par rapport à une inscription au registre général des sûretés convient aussi aux sûretés sur la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandation 83). À cet égard, il serait bon d'étudier comment le fonctionnement des registres de propriété intellectuelle diffère de celui du registre général des sûretés proposé dans le projet de guide (voir par. 42 ci-dessus).

d) Priorité d'un droit non inscriptible sur un registre de propriété intellectuelle

60. Une autre question est la règle de priorité concernant les sûretés sur la propriété intellectuelle pour laquelle il n'existe pas de registre spécialisé. Une solution serait de prévoir que, dans ce cas, la priorité des sûretés est déterminée en fonction de l'ordre d'inscription dans le registre général recommandé par le projet de guide. Cependant, comme on l'a vu plus haut, les transferts de droits de propriété intellectuelle ne peuvent être inscrits sur ce registre général. Par conséquent, à moins que de tels transferts ne soient inscriptibles sur ledit registre, un transfert antérieur aurait évidemment la priorité sur une sûreté inscrite, ce qui obligerait un créancier à effectuer des recherches en dehors du registre pour s'enquérir des transferts antérieurs, comme dans le cas des biens meubles en général.

e) Droits des personnes auxquelles est transférée la propriété intellectuelle grevée

61. Les règles du projet de guide suffisent lorsque la sûreté a été constituée et rendue opposable et que le droit de propriété intellectuelle a été transféré par la suite. La règle de base voudrait que le bénéficiaire de ce transfert prenne la propriété intellectuelle grevée de la sûreté (voir A/CN.9/631, recommandation 85). La première exception serait applicable lorsque le bien vendu ou mis sous licence est un bien de propriété intellectuelle. L'acheteur ou le concessionnaire acquerrait ce bien libre de la sûreté si le créancier garanti autorise le constituant à le vendre ou à le mettre sous licence (voir A/CN.9/631, recommandation 86). Des doutes ont été émis toutefois dans les milieux de la propriété intellectuelle quant à savoir si la deuxième exception devrait aussi s'appliquer, autrement dit si le preneur d'une licence non exclusive dans le cours normal des affaires (qui se soumet aux conditions de la licence et aux instructions de payer un créancier garanti du concédant qui détient une sûreté sur les redevances dues) devrait prendre le bien de propriété intellectuelle libre de la sûreté constituée par le concédant (voir A/CN.9/631, recommandation 87, al. c); voir aussi par. 62 et 63 ci-dessous).

f) Droits des preneurs de licence de propriété intellectuelle grevée

62. La propriété intellectuelle est fréquemment mise sous licence. Les droits que se réserve le concédant, par exemple celui de recevoir des redevances, comme les

droits du concessionnaire, peuvent être grevés en garantie d'un crédit. Dans chaque cas, il est nécessaire d'examiner les règles de priorité applicables lorsque les réclamants concurrents sont le prêteur du concédant et le concessionnaire ou le concédant et le prêteur du concessionnaire. Il ne devrait généralement pas y avoir de concours entre le prêteur du concédant et le prêteur du concessionnaire, car chacun aura un bien grevé différent. Le premier détiendrait normalement une sûreté sur les redevances dues au concédant par le concessionnaire, tandis que le second aurait une sûreté sur les redevances dues au concessionnaire par un sous-licencié. En tout état de cause, le second n'aurait pas plus de droits que le concessionnaire lui-même, de sorte que, en cas de défaillance de ce dernier dans le cadre de la licence, le concédant pourrait mettre fin à la licence, si celle-ci en dispose ainsi.

63. Dans le premier cas, le prêteur du concédant aurait besoin de savoir que, dans l'hypothèse d'une réalisation, le concessionnaire continuerait d'exécuter ses obligations et lui paierait les redevances, tandis que le concessionnaire devrait savoir que, s'il continue d'exécuter ses obligations, il ne sera pas mis fin à sa licence. Dans le deuxième cas, le concédant aurait besoin de savoir qu'il dispose de moyens pour avoir priorité sur le prêteur du concessionnaire et d'autres créanciers concernant les redevances dues au titre de la licence. Lors de l'examen de ces questions, il conviendrait de préserver l'autonomie des parties de sorte que celles-ci puissent adapter leurs droits et obligations respectifs par convention. Les dispositions du projet de guide relatives à l'autonomie des parties, en particulier celles qui concernent la priorité, sont utiles à cet égard et devront sans doute être modifiées ou complétées par un commentaire approprié (voir A/CN.9/631, recommandations 8 et 77).

g) Droits des preneurs de licence non exclusive “dans le cours normal des affaires”

64. Une question particulièrement importante est celle de savoir si un preneur de licence non exclusive dans le “cours normal des affaires” du concédant devrait prendre la propriété intellectuelle libre de toute sûreté constituée par ce dernier (autrement dit si la recommandation 87, al. c), devrait s'appliquer aux sûretés sur la propriété intellectuelle). La notion d'opération réalisée dans le “cours normal des affaires” est issue de la pratique concernant les biens meubles corporels. Aucun client n'achèterait des biens meubles corporels à un commerçant s'il pensait qu'un prêteur pourrait prendre possession desdits biens en cas de non-remboursement du prêt par ce commerçant. Aussi, pour faciliter les pratiques commerciales, le projet de guide autorise-t-il un acheteur “dans le cours normal des affaires” à prendre le bien libre de toute sûreté antérieure. Cependant, dans le projet de guide, la sûreté se reporte sur le produit de la vente (voir A/CN.9/631, recommandations 18, 40 et 41). En conséquence, le prêteur perd sa sûreté sur les biens face à l'acheteur de ces biens dans le cours normal des affaires, mais en échange il obtient une sûreté sur le produit de leur vente ou disposition.

65. Ce concept de “cours normal des affaires”, estime-t-on, ne convient pas à la propriété intellectuelle. Conformément au principe *nemo dat*, un concessionnaire de licence de propriété intellectuelle ne prend que le droit effectif transféré qui est soumis à l'ensemble des transferts antérieurs, y compris les sûretés. D'après ce point de vue, l'application d'une exception fondée sur ce concept serait donc incompatible avec le principe précité et la faculté des propriétaires-concédants de contrôler l'utilisation de leur propriété intellectuelle. De plus, si un sous-licencié

pouvait prendre la propriété intellectuelle “libre” de toute sûreté antérieure, la possibilité pour les prêteurs de contrôler la concession de sous-licences par un licencié imprévoyant (pour déterminer si celles-ci ont en fait été concédées dans le cours normal de ses affaires) pourrait s’en trouver limitée. Cette question devrait être étudiée plus avant.

G. Droits et obligations des tiers débiteurs

1. Approche générale du projet de guide

66. Le projet de guide examine les droits et obligations des débiteurs autres que celui qui consent une sûreté sur un bien en garantie du paiement ou d’une autre forme d’exécution d’une obligation. Ces “tiers débiteurs” (appelés ainsi pour les distinguer du débiteur-constituant) sont le débiteur d’une créance cédée, le débiteur dans le cadre d’un instrument négociable, le garant/émetteur, le confirmateur ou la personne désignée lorsque le bien grevé prend la forme du “produit d’un engagement de garantie indépendant” (pour la définition de ce terme, voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d’interprétation), la banque dépositaire lorsque le bien grevé est le “droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire” (pour la définition de ce terme, voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d’interprétation) et l’émetteur d’un document négociable.

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

67. Les éventuels travaux futurs sur les sûretés grevant la propriété intellectuelle devraient examiner les droits et obligations de tiers, comme le concédant lorsque le licencié a grevé sa licence. De même qu’une banque dépositaire est protégée lorsque le bien grevé est un droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire, le concédant devra peut-être bénéficier d’une protection. Par exemple, un concédant peut faciliter l’obtention d’un financement par le licencié en convenant avec le prêteur d’exécuter diverses clauses de la licence si celui-ci ne rembourse pas son prêt, notamment en s’abstenant d’exécuter ses propres obligations ou en mettant fin à la licence. Dans ces cas, il faudra que les concédants soient en mesure de préserver l’intégrité de leur propriété intellectuelle et de leurs relations contractuelles.

H. Réalisation d’une sûreté réelle mobilière

1. Approche générale du projet de guide

68. Le projet de guide prévoit qu’après défaillance, le créancier garanti est en droit (voir A/CN.9/631, recommandation 134):

- a) D’obtenir la possession d’un bien meuble corporel grevé;
- b) De vendre un bien grevé ou d’en disposer d’une autre manière, de le louer ou de le mettre sous licence;
- c) De proposer au constituant de se faire attribuer un bien grevé à titre d’exécution intégrale ou partielle de l’obligation garantie;

d) D'obtenir paiement ou de réaliser d'une autre manière une sûreté sur un bien grevé qui revêt la forme d'une créance, d'un instrument négociable, d'un droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire ou du produit d'un engagement de garantie indépendant;

e) D'exercer des droits en vertu d'un document négociable;

f) De réaliser sa sûreté sur un bien rattaché à un immeuble; et

g) D'exercer tout autre droit prévu dans la convention constitutive de sûreté (sauf s'il est contraire aux dispositions de la loi recommandée dans le projet de guide) ou dans une autre loi.

69. Lorsqu'il exerce ses droits, le créancier garanti doit agir de bonne foi et de manière commercialement raisonnable (voir A/CN.9/631, recommandation 128). En particulier s'il opte pour la réalisation extrajudiciaire, il doit respecter cette règle de conduite et exercer ses voies de droit sous réserve de certaines notifications et mesures de protection supplémentaires (voir A/CN.9/631, recommandations 141 à 144).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

70. La réalisation d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle pose des problèmes particuliers qu'il faudrait traiter. Par exemple, le droit du créancier garanti de prendre possession du bien grevé est inapplicable dans le cas de la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandations 142 à 143). La question est de savoir ici (pour tous les types de propriété intellectuelle) si un droit équivalent permettant au créancier de prendre le contrôle devrait être établi et comment ce droit s'articulerait avec chaque type de propriété intellectuelle considéré.

71. Une autre question à traiter éventuellement concerne le droit du créancier garanti de disposer de la propriété intellectuelle, de la mettre sous licence, de se la faire attribuer ou encore de recouvrer des redevances, surtout lorsque la propriété intellectuelle est inséparable d'un autre bien (par exemple, des biens meubles corporels comportant une marque déposée ou un logiciel; voir par. 38 et 39 ci-dessus) ou lorsqu'elle a fait l'objet d'une concession de licence et que les droits du concédant doivent être pris en compte. Une autre question encore concerne l'obligation du créancier garanti devenant titulaire d'une marque ou d'un autre droit de propriété intellectuelle de renouveler et de préserver cette marque ou d'en protéger l'utilisation contre toute atteinte.

72. Une autre question, qu'il faudrait aborder, se pose à propos des biens meubles corporels grevés qui incorporent des éléments de propriété intellectuelle. Il s'agit principalement de savoir dans quelle mesure une sûreté qui porte uniquement sur lesdits biens autorise le créancier garanti à prendre tout acte de disposition concernant ces biens qui soit compatible avec le droit de propriété intellectuelle, en tenant compte des principes de la loi sur la propriété intellectuelle qui permettraient un transfert des biens avec le droit de propriété intellectuelle qui s'y rattache (voir par. 38 et 39 ci-dessus).

73. Toutes ces questions devraient être traitées également dans les cas où la sûreté porte non pas sur la propriété intellectuelle elle-même mais sur les droits d'un licencié découlant d'une licence d'utilisation de la propriété intellectuelle. Il se peut

que dans ces cas les droits du créancier garanti soient limités. Par exemple, si le licencié-constituant a consenti une sûreté de rang inférieur sur la même licence, la réalisation d'une sûreté de rang supérieur éliminerait généralement la sûreté de rang inférieur (voir A/CN.9/631, recommandations 158 et 159). Toutefois, quand le bien grevé n'est autre qu'une licence, le créancier garanti ne fait que subroger le licencié dans ses droits. Un simple licencié ne peut exercer le droit de propriété intellectuelle à l'encontre d'un autre licencié ou d'un créancier garanti de rang inférieur. Seul le concédant (ou titulaire du droit approprié) peut le faire (dans certains États, les preneurs de licences exclusives peuvent se joindre au concédant dans la procédure). Il se peut donc que le créancier garanti réalisant sa sûreté à l'encontre d'un licencié ait des droits limités contre les autres parties. Cette question mérite d'être étudiée plus avant, en particulier s'agissant de déterminer qui sont les "réclamants concurrents" dans le cas d'une sûreté grevant une licence de propriété intellectuelle.

I. Insolvabilité

1. Approche générale du projet de guide

74. En cas d'insolvabilité du constituant, la sûreté continue de produire effet sous réserve des actions en annulation et d'un arrêt des poursuites éventuels (voir A/CN.9/631, recommandations du *Guide législatif de la CNUDCI sur le droit de l'insolvabilité*¹⁰ (ci-après Le "*Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*"), chap. XI, recommandations 35, 39 et 46). Une sûreté conserve également sa priorité sous réserve des créances privilégiées (voir A/CN.9/631, recommandations 178 à 180). Le financement postérieur à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ne prime pas les sûretés antérieures, mais le tribunal de l'insolvabilité peut autoriser la constitution, après l'ouverture de la procédure, de sûretés qui auront la priorité sur les sûretés antérieures dans certains cas (voir A/CN.9/631, recommandations 66 et 67 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*). Les créanciers garantis ont le droit de participer à la procédure d'insolvabilité et de voter sur le plan de redressement, qui peut leur être imposé même sans leur approbation si certaines conditions sont remplies (voir A/CN.9/631, recommandations 126, 151 et 152 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

75. Les dispositions du projet de guide concernant l'application générale de la loi sur l'insolvabilité, notamment l'arrêt des poursuites et d'autres restrictions similaires, vaudraient également pour les sûretés sur la propriété intellectuelle (voir A/CN.9/631, recommandations 35, 39, 46 et 49 du *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*).

76. Il faudrait néanmoins traiter certaines questions particulières, par exemple, l'effet du rejet d'une licence lorsque le débiteur insolvable est le concédant. Dans une telle situation, il se peut qu'un licencié ait investi des sommes considérables pour perfectionner encore ou commercialiser la propriété intellectuelle et risquerait donc de subir d'importantes pertes financières en cas de rejet de la licence. D'un autre côté, les concédants insolvable ont besoin d'être protégés contre une

¹⁰ Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.10.

obligation continue de maintenir des licences constituant une charge trop lourde (pour le traitement des contrats dans le *Guide de la CNUDCI sur l'insolvabilité*, voir deuxième partie, chap. II, sect. E).

77. Un autre exemple est le traitement de la propriété intellectuelle en tant qu'actif appartenant à un tiers lorsque le débiteur insolvable est le licencié. Se pose alors la question de savoir si les droits du licencié découlant de la licence devraient entrer dans la masse de l'insolvabilité lorsqu'une autre loi, par exemple celle régissant la propriété intellectuelle, limite la cession d'une telle licence sans le consentement du concédant. Lorsque les droits du licencié entrent effectivement dans la masse, des questions se posent à propos de l'obligation de la masse de l'insolvabilité de s'acquitter de charges continues, comme le paiement de redevances, et la faculté du représentant de l'insolvabilité de disposer de la licence conformément à ses clauses. Il est à noter également que le traitement de ces questions varie considérablement d'une loi sur l'insolvabilité à l'autre, ce qui exigera une étude approfondie pour trouver une solution harmonisée.

J. Financement d'acquisitions

1. Approche générale du projet de guide

78. Le projet de guide traite du financement de l'acquisition de biens meubles corporels. Il prévoit une approche unitaire, dans laquelle tous les droits garantissant le paiement du prix d'achat entrent dans une notion unitaire de "sûreté réelle mobilière", en conséquence de quoi, à quelques exceptions près, les dispositions applicables aux sûretés réelles mobilières en général le sont également aux "sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions" (pour la définition de ce terme, voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d'interprétation). Le projet de guide propose également une approche non unitaire, dans laquelle la terminologie concernant divers types de droits garantissant le paiement du prix d'achat est maintenue, tandis que certaines dispositions particulières ont été introduites pour que les droits liés au financement d'acquisitions (pour la définition de ce terme, voir A/CN.9/631/Add.1, Introduction, sect. B, Terminologie et règles d'interprétation) soient considérés comme fonctionnellement équivalents aux sûretés réelles mobilières en garantie du paiement d'acquisitions.

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

79. Les dispositions du projet de guide relatives au financement d'acquisitions ne s'appliquent qu'aux biens meubles corporels. Il en découle notamment que les licences classiques de propriété intellectuelle, dans lesquelles le concédant par définition conserve la propriété, et les cessions de propriété intellectuelle assorties d'un droit de résiliation ne sont pas assimilées à des sûretés réelles mobilières. Ce résultat est généralement jugé approprié. Toutefois, il s'ensuit aussi involontairement que le projet de guide n'aborde pas la question du financement de l'acquisition de la propriété intellectuelle. Compte tenu de l'importance de ce type de financement, le projet de guide devrait s'y intéresser.

80. Voici un exemple qui illustrera cette question. Un constituant consent à un prêteur une sûreté sur l'ensemble de sa propriété intellectuelle présente et future. Le

prêteur inscrit un avis au registre général des sûretés. Un concédant octroie ensuite au constituant une licence de propriété intellectuelle. Il souhaiterait disposer d'un moyen lui permettant d'avoir la priorité sur la sûreté antérieure du prêteur, par exemple pour garantir son droit aux redevances. D'après les règles de priorité du projet de guide, du fait que la priorité est déterminée principalement en fonction de l'ordre d'inscription, le concédant n'a aucun moyen d'y parvenir sans sûreté réelle mobilière en garantie du paiement d'acquisitions. Pour assurer la parité entre les vendeurs de meubles corporels et les concédants de licences de propriété intellectuelle, il semblerait donc qu'un droit lié au financement d'acquisitions soit approprié. D'un autre côté, si la priorité est déterminée par les règles d'un registre spécialisé de propriété intellectuelle, un droit lié au financement d'acquisitions est inutile (du moins dans les systèmes juridiques où un tel registre existe et, en tout état de cause, uniquement pour les droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être inscrits). En effet, le prêteur ne peut être prioritaire que s'il procède à une nouvelle inscription identifiant le bien de propriété intellectuelle considéré et le concédant peut toujours inscrire la licence dès qu'elle est octroyée et avant que le prêteur ne s'inscrive. Il sera nécessaire d'étudier dans quelles situations un droit lié au financement d'acquisitions convient pour la propriété intellectuelle.

K. Loi applicable à une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle

1. Approche générale du projet de guide

81. Dans le projet de guide, la constitution d'une sûreté sur des biens meubles incorporels, son opposabilité, sa priorité et sa réalisation sont régies par la loi de l'État dans lequel se trouve le constituant (voir A/CN.9/631, recommandation 204). Le constituant est situé dans l'État où il a son établissement. S'il a des établissements dans plus d'un État, l'établissement pertinent est celui où s'exerce son administration centrale (voir A/CN.9/631, recommandation 207).

82. Les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté sont régis par la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir A/CN.9/631, recommandation 212).

2. Modifications pouvant être apportées aux recommandations spéciales

83. Il faudra peut-être introduire une nouvelle recommandation spéciale concernant la loi applicable à la constitution d'une sûreté sur la propriété intellectuelle, à son opposabilité, à sa priorité et à sa réalisation. Les conventions sur la propriété intellectuelle adoptent le principe de la territorialité. Il en découle que toutes les questions se rapportant aux sûretés sur la propriété intellectuelle relèvent de la loi du lieu où le créancier garanti fait valoir sa sûreté (*lex protectionis*).

84. De plus, conformément au principe des droits minimums, tous les États parties à ces conventions accordent un niveau minimum de protection aux titulaires de propriété intellectuelle et à leurs successeurs. Enfin, suivant le principe du traitement national, chaque État doit accorder aux nationaux d'un autre État un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres nationaux. Les

nationaux d'un État savent donc qu'ils se verront accorder dans un autre État au moins certains droits minimums, ainsi que tous les droits supplémentaires dont jouissent éventuellement les locaux. L'expérience a démontré les bienfaits de ce système, y compris la facilité d'administration et l'équité dans l'application.

85. D'autres solutions possibles se fondent sur le principe de la "réciprocité matérielle" ou du "pays d'origine", suivant lequel les droits d'une personne dans l'État d'"origine" déterminent l'étendue de ses droits dans un autre État. Une autre solution encore serait de soumettre l'opposabilité et la priorité d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle à la loi du lieu où se trouve le constituant, à l'exception des conflits de priorité entre un créancier garanti et une personne à laquelle un droit de propriété intellectuelle a été purement et simplement transféré, qui serait régi par la loi de l'État où ce droit est utilisé ou protégé.

86. Du point de vue des prêteurs, il serait plus efficace de se reporter à une seule et même loi nationale, comme le recommande le projet de guide (à savoir la loi du lieu de situation du constituant), pour les questions de constitution, d'opposabilité, de priorité et de réalisation d'une sûreté, indépendamment de l'État où se posent ces questions. En revanche, du point de vue des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ces questions en soulèvent d'autres concernant la titularité et l'exercice des droits, en particulier dans le contexte des droits minimums et du traitement national, lesquelles questions sont tranchées conformément au principe de territorialité. Des travaux plus poussés sont donc nécessaires sur la loi applicable aux sûretés grevant la propriété intellectuelle.

IV. Conclusions

87. Le projet de guide contient, d'une part, une partie générale, et une partie spéciale, d'autre part, dont tous les États n'auront peut-être pas besoin. La partie générale s'applique aux sûretés grevant la propriété intellectuelle. En revanche, la partie spéciale ne contient pas de dispositions (commentaire ou recommandations) sur ce type de sûreté. C'est pourquoi le projet de guide donne préséance au droit de la propriété intellectuelle en cas d'incompatibilité entre ses recommandations générales et ce droit. Il attire en outre l'attention des États sur la nécessité d'adapter leurs lois pour éviter ainsi ces incompatibilités sans pour autant donner d'indications précises sur la question.

88. La Commission considérera peut-être qu'il serait utile de fournir de telles indications dans une annexe spéciale au projet de guide, compte tenu de l'importance – largement admise – de la propriété intellectuelle pour garantir des crédits et des effets préjudiciables que pourrait entraîner une mauvaise coordination entre la loi sur les opérations garanties et la loi sur la propriété intellectuelle. Elle voudra peut-être en outre considérer que ce travail serait réalisable dans la mesure où il impliquerait l'élaboration de commentaires et de recommandations spéciaux, comme ceux mentionnés plus haut. Comme cela a été indiqué lors du Colloque, la faisabilité de ces travaux dépendrait dans une large mesure de la participation équilibrée de représentants d'organisations internationales spécialisées dans la propriété intellectuelle, comme l'OMPI, d'associations internationales de praticiens du domaine, ainsi que d'organisations internationales et d'associations

internationales d'experts du financement garanti, afin de tenir compte comme il se doit des différentes pratiques et des divers systèmes juridiques dans le monde.

89. La Commission voudra peut-être confier au Groupe de travail VI l'élaboration du texte sur les sûretés grevant la propriété intellectuelle, qui compléterait utilement ses travaux sur le projet de guide en offrant des indications précises sur la question. Elle voudra peut-être aussi envisager d'inviter à participer activement aux travaux des organisations internationales spécialisées dans la propriété intellectuelle, comme l'OMPI, et des associations internationales de praticiens de la propriété intellectuelle et du financement garanti.
